

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708737, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



«» по заявке № 2018727739 с приоритетом от 03.07.2018 зарегистрирован 17.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №708737 в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 20, 27 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Попова Владимира Николаевича, Краснодарский край, город Краснодар (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.08.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным с серией товарных знаков с общим словесным элементом "FRANK", включающей следующие обозначения:

[1] словесный товарный знак «**FRANK**» по свидетельству на товарный знак №283872 (приоритет от 17.12.2002, дата регистрации 11.03.2005),

FRANK

[2] словесный товарный знак «**ФРАНК**» по свидетельству на товарный знак №495391 (приоритет от 05.09.2011, дата регистрации 02.09.2013),

FRANK

[3] словесный товарный знак «**ФРАНК**» по свидетельству на товарный знак №835532 (приоритет от 27.07.2020, дата регистрации 03.11.2021),



[4] комбинированный товарный знак «» по свидетельству на товарный знак №519838 (приоритет от 12.03.2013, дата регистрации 06.08.2014)

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 20, 21, 27 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание высокую степень сходства, приближенную к тождеству, словесных элементов сравниваемых товарных знаков, а также доминирующее положение словесного элемента "frank" в оспариваемом товарном

знаке, следует, что спорный товарный знак ассоциируется с противопоставленными товарными знаками в целом, несмотря на отдельные отличия, которые обладают слабой различительной способностью (сочетание букв "GF", тонкая рамка, черный фон).

Сравнение услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1 – 4], показывает, что большая часть услуг являются идентичными, а остальная часть - однородными.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708737 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия оспариваемого товарного знака по свидетельству №708737;
2. копия заявки № 2021709014;
3. копия уведомления об изменении сведений о заявителе от 07.07.2022;
4. копия уведомления о результатах проверки соответствия требованиям законодательства заявленного словесного обозначения "ФРАНК " по заявке №2021709014;
5. распечатка с сайта РОСПАТЕНТ информации о регистрации договора №2022Д08243.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, отзыв по мотивам возражения не представил, однако на заседании коллегии от 19.09.2022, изложил позицию о согласии с удовлетворением требований по возражению в части прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака в части услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №708737 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №708737 представляет собой



словесное обозначение «GF frank», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1] «FRANK» по свидетельству №283872 (приоритет от 17.12.2002, дата регистрации 11.03.2005), [2] «ФРАНК» по свидетельству №495391 (приоритет от 05.09.2011, дата регистрации 02.09.2013),

FRANK

[3] «**ФРАНК**» по свидетельству №835532 (приоритет от 27.07.2020, дата регистрации 03.11.2021) представляют собой словесные обозначения, выпаленные стандартным шрифтом буквами только латинского или русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарным знакам [1-3] предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] «**FRANK** ГИПЕРМАРКЕТ» по свидетельству №519838 (приоритет от 12.03.2013, дата регистрации 06.08.2014) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из красной плашки в виде бирки, на фоне которой буквами белого цвета нанесены словесные элементы «FRANK», выполненный буквами латинского алфавита, а ниже «ГИПЕРМАРКЕТ», выполненный более мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ в красном и белом цветовом сочетании.

Коллегия отмечает, что в связи с тем, что товарный знак [3] по свидетельству №835532 имеет дату приоритета 27.07.2020, что позднее даты приоритета 03.07.2018 оспариваемого товарного знака, поэтому он не может быть учтен в качестве противопоставления в рамках рассматриваемого возражения.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов Общество с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» обладает исключительным правом на серию товарных знаков по свидетельствам №№283872, 495391, 519838, которые,

по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708737.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №708737 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака

 и противопоставляемых «FRANK», «ФРАНК»,

 » показал вхождение словесного элемента «FRANK», образующего серию противопоставляемых товарных знаков [1-2, 4] в состав оспариваемого товарного знака.

В оспариваемом товарном знаке доминирующим элементом является словесный элемент "frank", так как он легко запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя.

При этом следует отметить, что сочетание букв GF и словесный элемент "frank" грамматически и семантически не связаны между собой, поэтому для анализа сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков должен рассматриваться только словесный элемент "frank".

С точки зрения визуального критерия сходства то, во всех сопоставляемых обозначениях присутствует слово «FRANK», выполненное буквами латинского алфавита.

Визуальное сходство оспариваемого и противопоставляемого комбинированного товарного знака (4) обусловлено присутствием в них доминирующего одинакового слова FRANK, а также горизонтальный прямоугольник, в котором выполнено слово, что усиливает восприятие сопоставляемых обозначений как еще один вариант знака лица, подавшего возражение, как расширение линейки принадлежащих ему средств индивидуализации.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными за счет присутствия в них тождественного словесного элемента.

Анализ однородности оспариваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах*

для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономического; продажа аукционная; услуги оптовой и розничной продажи товаров; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, идентичны соответствующим услугам в перечне противопоставляемых товарных знаков [1-2, 4].

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся

коммуникационных стратегий в рекламе; написание текстов рекламных сценариев; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление потребительской лояльностью; услуги PPC; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"» представляют собой услуги в области продвижения и реализации товаров, которые являются однородными следующим услугам «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; услуги розничной продажи, осуществляемые универмагами, представляющими широкий ассортимент продуктов питания, одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии» в перечне противопоставленного товарного знака [4], услугам 35 класса МКТУ «реклама; рекламные агентства; распространение рекламных материалов; организация продаж товаров и услуг через компьютерную сеть, в том числе сеть Интернет; продвижение товаров [для третьих лиц] [через компьютерную сеть Интернет];» противопоставленного товарного знака [1] и услугам 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов; продвижение товаров

[для третьих лиц], а именно услуги магазинов; продвижение товаров для третьих лиц;» противопоставленного товарного знака [2].

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; организация подписки на газеты для третьих лиц; помощь административная в вопросах тендера; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков» однородны услугам «информация деловая; информация деловая [предоставляемая через компьютерную сеть Интернет]; информация статистическая; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; маркетинговые исследования,» противопоставляемого товарного знака [1], а также услугам «помощь в управлении бизнесом; помощь по управлению коммерческими или промышленными предприятиями; комплектование штата сотрудников; услуги в области общественных отношений;», присутствующим в перечне всех противопоставляемых товарных знаков, а также услугам «агентства по коммерческой информации; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по

компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; аудит» противопоставленных товарных знаков [2,4].

Перечисленные группы услуг являются однородными друг другу, так как представляют собой видовые позиции относительно идентичных родовых позиций (услуги в области бизнеса; услуги по подбору персонала; управление административное), имеют сходное назначение и круг потребителей.

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ в части являются идентичными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой услуги одних и тех же родовых групп, назначения и свойств.

На основании требований пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда) при определении вероятности смешения обозначений коллегии необходимо учитывать степень сходства обозначений, а также степень однородности сопоставляемых товаров.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении всех оспариваемых услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №708737 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №495391, 519838, 283872 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708737 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.